

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.318.015/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/633991/KG ZA 22-753

Arrest in kort geding van 12 maart 2024

in de zaak van

PUMA SE,
gevestigd in Herzogenaurach (Duitsland),
appellante,
advocaat: mr. C.S. Mastenbroek, kantoorhoudend in Ouderkerk aan de Amstel,

tegen

Brooks Sports B.V.,
gevestigd in Amsterdam,
verweerster,
advocaat: mr. M. Schut, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen Puma en Brooks.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Puma is licentiehouder van het merk NITRO, dat zij gebruikt voor hardloepschoenen. Het gaat in deze zaak om de vraag of Brooks het woord 'nitro' gebruikt als aanduiding van een kenmerk van hardloepschoenen, namelijk de verwerking van stikstof in de zool van de schoenen, en of dat mag.
- 1.2 De voorzieningenrechter heeft die vragen bevestigend beantwoord en het hof komt tot hetzelfde oordeel.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
 - de dagvaarding van 22 oktober 2022 waarmee Puma in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 19 oktober 2022;
 - de memorie van grieven tevens akte houdende overlegging producties van Puma, met bijlagen;
 - de memorie van antwoord van Brooks, met bijlagen;
 - de bijlage 41 van Puma en de bijlagen 40 tot en met 57 van Brooks die ter

gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling zijn overgelegd.

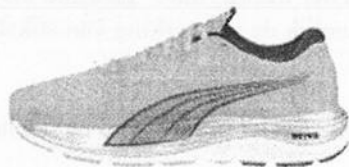
- 2.2 Op 8 februari 2024 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Lloyd IP Limited is houdster van de volgende Uniemerken (hierna: de merken):
- het woordmerk NITRO, op 24 april 1997 aangevraagd en op 28 februari 2000 geregistreerd onder nummer 000520395 voor waren in de klassen 7, 9, 12 en 25 waaronder schoeisel (hierna: het Uniewoordmerk) en
 - het volgende beeldmerk, op 29 juni 2005 aangevraagd en op 18 juli 2007 ingeschreven onder nummer 004514857 voor waren in de klassen 9 en 25 waaronder schoeisel (hierna: het Uniebeeldmerk):



- 3.2 Puma houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.
- 3.3 Puma heeft in oktober 2020 een licentie-overeenkomst gesloten met Lloyd IP Limited voor het gebruik van (onder andere) de merken voor schoenen (hierna: de licentie).
- 3.4 In maart 2021 heeft Puma de hardloopschoenenlijn NITRO op de markt gebracht. Kenmerk van deze schoenenlijn is dat in de tussenzool van de schoen stikstof is geïnjecteerd. De schoen is voor het eerst aan het publiek getoond op een exclusieve *launch party*, gehouden op 29 september 2020. Hieronder staat een afbeelding van een schoen uit de NITRO serie:



- 3.5 De techniek waarmee stikstof in de tussenzool wordt geïnjecteerd, wordt ook gebruikt door andere fabrikanten van sportschoenen. Brooks, althans de groep waarvan zij deel uitmaakt, doet dat sinds medio 2020. Aanvankelijk gebruikte Brooks de termen "nitrogen injected" en "infused with nitrogen" bij de aanprijzing van haar schoenen met die techniek. Vanaf medio 2022 gebruikt zij bij haar aanprijzingen tevens "Nitro-Infused Softness", "Nitro-Infused Speed", "Nitro-Infused Distance" en de slogans "Run on Nitro" en "Nitro Infuse your run". Hieronder zijn enkele afbeeldingen daarvan te zien:

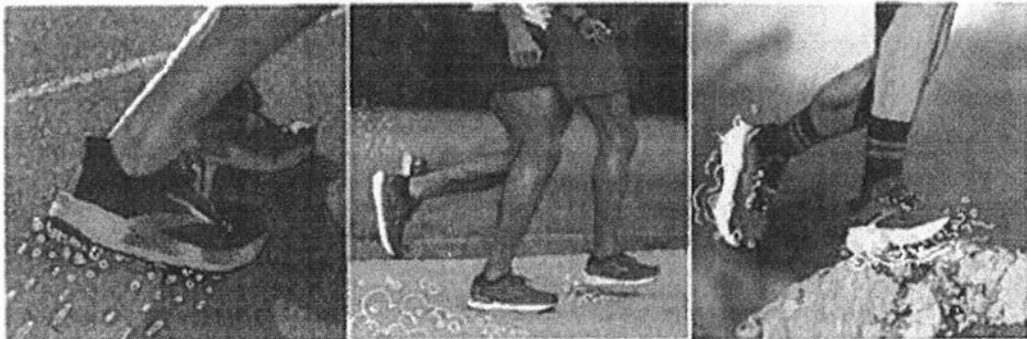


Brooks Running
1 juli om 4:51 p.m.

Laten we techy worden! Even voorstellen: Brooks Run op Nitro. Ons innovatieve stikstof infuusproces versterkt uw run om grotere voordelen te leveren in uw favoriete schoenen. 🏃

Nieuwsgierig? Bekijk onze pagina erpwer! <https://fal.cnv/3pUIS> #BrooksRunOnNitro #BrooksRunningBLX #RunHappy

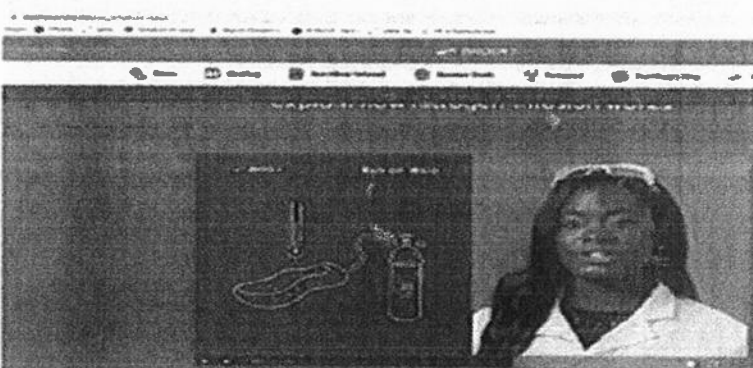
👍 Origineel weergeven · Deze vermelding beoordelen



👍 Leuk

💬 Opmerking plaatsen

➦ Delen



-
- 3.6 Puma heeft in Duitsland geprobeerd een voorlopig verbod te verkrijgen op het gebruik door Brooks van het woord 'nitro', maar het Landgericht in Berlijn heeft bij vonnis van 19 augustus 2022 geoordeeld dat Brooks het woord 'nitro' beschrijvend gebruikt en dat Puma dat niet kan verbieden. Bij arrest van 24 oktober 2022 is dat oordeel in hoger beroep bevestigd door het Kammergericht in Berlijn.
- 3.7 Brooks heeft op 28 juli 2022 bij het EUIPO een verzoek ingediend tot vervallenverklaring van het Uniewoordmerk wegens niet-gebruik, en op 3 oktober 2022 een verzoek tot nietigverklaring van datzelfde merk in verhouding tot schoeisel, op de gronden dat 'nitro' daarvoor een beschrijvende term is in de zin van artikel 7 lid 1 sub c van de Uniemerkenverordening (UMVo) en dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft (artikel 7 lid 1 sub b UMVo). Die procedures lopen nog.
- 3.8 De bodemprocedure tussen partijen is bij vonnis van 28 december 2022 geschorst in afwachting van de uitspraken in de EUIPO-procedures. De vordering van Puma tot het treffen van een voorlopige voorziening (een verbod tot gebruik van de NITRO-Uniemerken voor schoenen) is bij datzelfde vonnis afgewezen.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Puma heeft Brooks in kort geding gedagvaard en een verbodsvordering met nevenvorderingen ingesteld.
- 4.2 Puma heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat zij krachtens de licentie en op grond van artikel 25 lid 3 UMVo het recht heeft om op te treden tegen Brooks, nu Brooks inbreuk maakt op de merkrechten als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo dan wel artikel 9 lid 2 sub c UMVo.
- 4.3 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Puma afgewezen en Puma in de kosten veroordeeld. De voorzieningenrechter heeft daarbij overwogen dat het verdedigbaar is dat het merk NITRO geen onderscheidend vermogen heeft. Brooks gebruikt het teken 'nitro' niet om de herkomst van de schoen aan te duiden maar om een kenmerk van haar schoenen te beschrijven. De potentiële koper ziet bij Brooks de aanduiding 'nitro' steeds in combinatie met het merk Brooks en zal dus niet snel in verwarring zijn over de herkomst van de schoenen. Van merkinbreuk is geen sprake.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Puma is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende bezwaren/grievens tegen het vonnis aangevoerd. Puma vordert hetzelfde als bij de voorzieningenrechter. Zij legt in hoger beroep ook (subsidiar) inbreuk op artikel 9 lid 2 sub b UMVo aan haar vorderingen ten grondslag. Ook vordert zij veroordeling van Brooks in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.
- 5.2 Kort gezegd komt Puma op tegen de overwegingen dat verdedigbaar is dat het Uniewoordmerk geen onderscheidend vermogen heeft (grief 1), dat geen sprake is van merkgebruik door Brooks (grief 2) en dat geen sprake is van verwarringsgevaar (grief 3). Grief 4 is gericht tegen de afwijzing van de vorderingen.

6. Beoordeling in hoger beroep

Merkinbreuk? Beroep op artikel 14 lid sub b UMVo.

- 6.1 Puma heeft zich op het standpunt gesteld dat in deze procedure van de geldigheid van het Uniewoordmerk moet worden uitgegaan. Volgens Puma is NITRO voldoende onderscheidend en kan zij zich verzetten tegen het gebruik van het teken 'nitro' door Brooks op grond van artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo.
- 6.2 Brooks heeft op verschillende gronden bestreden dat het Uniewoordmerk geldig is en dat Puma gemachtigd is door Lloyd IP Limited om de merken te handhaven. Als het Uniewoordmerk wel geldig zou zijn, vindt Brooks dat zij zich in elk geval kan beroepen op de exceptie van artikel 14 lid 1 sub b UMVo. Zij gebruikt het teken immers om een kenmerk van haar waren aan te duiden. Dat gebruik is bovendien in overeenstemming met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel en daarbij wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders of van Puma. Er is geen enkele indicatie dat Brooks zou willen profiteren van de reputatie van Puma. In de markt van hardloopschoenen heeft Brooks juist een veel betere reputatie dan Puma: zij is een gevestigde high-end naam in deze gespecialiseerde markt terwijl Puma in deze niche een nieuwkomer is die vooral bekend staat om haar brede assortiment aan sportkleding en -artikelen, aldus nog steeds Brooks. Puma gebruikt volgens Brooks de term "nitro" zelf ook beschrijvend, namelijk ter aanduiding van schoenen die een materiaal bevatten met stikstof (*nitro foam*) en/of voor het door haar toegepaste proces van *nitrogen infusion*.
- 6.3 Het hof zal eerst het beroep van Brooks op artikel 14 lid 1 sub b UMVo bespreken. Ingevolge dit artikel kan de houder van een Uniemark een derde niet verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van tekens of aanduidingen (...) die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren. Het gebruik door de derde moet dan wel plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (artikel 14 lid 2 UMVo). De voorwaarde van een eerlijk gebruik brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouders tot uitdrukking. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouders bestaat, dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.
- Bij de beoordeling van een beroep op dit artikel is van belang de globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product, in het bijzonder de manier waarop het merk waarvan de derde niet de houder is, in deze presentatie is opgenomen, de wijze waarop het onderscheid wordt gemaakt tussen dit merk en het merk of teken van de derde, alsmede de inspanning die deze derde levert om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van die waarvan hij niet de merkhouders is.¹

¹ HvJEU 17 maart 2005, zaak C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (*Gillette/LA Laboratories*).

- 6.4 Het hof stelt voorop dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van hardloopschoenen in Europa. Brooks gebruikt het teken 'nitro' in uitingen over haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie. In die uitingen wordt juist deze eigenschap van haar hardloopschoenen onder de aandacht gebracht. Uit de overgelegde stukken volgt dat Brooks de term 'nitro' nooit op zichzelf gebruikt maar steeds in combinatie met andere woorden. Zo vermeldt Brooks op haar website aanduidingen als "*Nitro-Infused Softness*", "*Nitro-infuse your run*" en "*Run on Nitro*". Die vermeldingen gaan bovendien vaak gepaard met het gebruik van het volledige woord "nitrogen" ("*Our innovative nitrogen-infusion process amplifies your run*") en/of een afbeelding van (i) een gasfles met daarop het scheikundige teken voor moleculaire stikstof (N₂), (ii) het vakje voor het element stikstof in de tabel van het periodiek systeem (een vierkant met een hoofdletter N en het cijfer 7 in de linker bovenhoek) en/of (iii) (gas)bellen. Bovendien is in sommige uitingen naast de aanduiding *Nitro-Infused Softness* een 'optelsom' opgenomen: Nitro + DNA LOFT V3 = SOFTNESS (zie de eerste afbeelding die is opgenomen onder 3.5) en/of is de gasfles met een slangetje verbonden met een binnenzoolonderdeel, waardoor een verband wordt gelegd tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk *softness*) op de (zool van de) hardloopschoen. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstrede aanduidingen gebruikt, en heeft voldoende met stukken onderbouwd dat zij, waar zij de term 'nitro' gebruikt, steeds een uitleg geeft over die technologie. De stelling van Puma dat het teken 'nitro' niet in verband zal worden gebracht met nitrogen verwerpt het hof dan ook.
- 6.5 Naar voorlopig oordeel van het hof zal het voor het relevante publiek in voornoemde context duidelijk zijn dat 'nitro' een afkorting is van nitrogen en verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van de hardloopschoenen. Dit geldt met name voor de Engelstalige consument in bijvoorbeeld Ierland, maar aannemelijk is ook dat de niet-Engelstalige consument een zodanige kennis van de Engelse taal heeft dat hij deze verwijzing (in deze context) begrijpt. Daarvoor is niet nodig dat het relevante publiek verdere scheikundige kennis heeft over de eigenschappen van deze stof. Van belang is dat het relevante publiek, zoals Brooks voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt, bovengemiddeld oplettend is bij de aankoop van hardloopschoenen ten aanzien van de (dempings-)kwaliteit van de zool. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat het tijdens het fabricageproces injecteren van stikstof op dit moment de meest moderne technologie is voor het maken van geavanceerde hardloopschoenen, dat een veelvoud aan hardloopschoenfabrikanten die technologie gebruikt en dat zij alle het potentiële publiek daar actief over informeren, veelal in het Engels. Het hof kan aan Puma toegeven dat het woord 'nitro', door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van 'flitsend', of 'energiek' maar dat betekent anders dan Puma aanvoert niet dat 'nitro' daarmee is geworden tot een fantasiewoord dat niet (meer) naar stikstof verwijst. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term 'nitro' dan ook uitsluitend ter aanduiding van een kenmerk van (de zolen van) hardloopschoenen.
- 6.6 Het hof is verder voorshands van oordeel dat het beschrijvend gebruik door Brooks in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Brooks mag het publiek informeren over het injecteren met stikstof van de zolen van haar hardloopschoenen met de voor stikstof/nitrogen gebruikelijke afkorting 'nitro'. Dat sprake is van deloyaal merkgebruik is niet aannemelijk gemaakt. Puma heeft in dit

verband gesteld dat er geen noodzaak is om het merk te gebruiken en dat Brooks een andere keuze had moeten maken. Noodzaak is echter geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub b UMVo (zie ook rov. 6.3). De stelling van Puma dat het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn, bijvoorbeeld via een licentie, is onvoldoende door haar onderbouwd. Dit geldt temeer nu Brooks onweersproken heeft gesteld dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij komt nog dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term 'nitro' voorkomt ook steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt. Brooks heeft er verder (onder verwijzing naar de producties GP42, 43, 44 en 48) terecht op gewezen dat Puma de term 'nitro' in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend (en in combinatie met het merk Puma) gebruikt op haar website door de aanduidingen NITRO-schuim en NITRO-foam. Het enkele feit dat 'nitro' daar in hoofdletters is geschreven doet daar naar het oordeel van het hof niet aan af.

- 6.7 Nu het hof voorshands van oordeel is dat Brooks zich ten opzichte van beide ingeroepen merken terecht kan beroepen op artikel 14 lid 1 sub b UMVo, stuiten de vorderingen van Puma daarop reeds af. Dat betekent dat de overige vragen (waaronder de vraag of het woordmerk geldig is) geen bespreking meer behoeven.

Conclusie en proceskosten

- 6.8 De conclusie is dat het hoger beroep van Puma niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. Het hof zal Puma als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. Brooks heeft veroordeling van Puma in de redelijk en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h gevorderd. Zij heeft als producties 39 en 57 specificaties van haar kosten in hoger beroep overgelegd tot een bedrag van € 42.129,50 respectievelijk € 24.809,50. Het hof is van oordeel dat hier sprake is van een normale zaak in kort geding. Dat betekent dat ingevolge de Indicatietarieven in IE-zaken Gerechtshoven een bedrag van maximaal € 15.000,- toewijsbaar is.

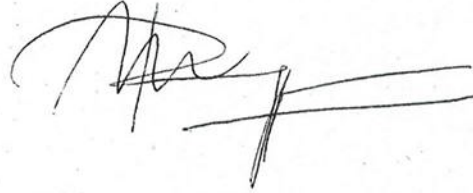
7. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 19 oktober 2022;
- veroordeelt Puma in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Brooks bepaald op € 783,- aan griffierecht, € 15.000,- aan salaris voor de advocaat en € 178,- aan nasalaris, te verhogen met € 92,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden.
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, H.M.H. Speyart van Woerden en F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2024 in aanwezigheid van de griffier.

Mafel



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

M. Schut

